



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 132/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 398 44 944 (S 125/04 Lö)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Februar 2009 durch den Vorsitzende Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 07.08.1998 angemeldete und am 06.11.1998 für

Veranstaltung von Lotterien, Veranstaltung von Glücksspielen

eingetragene, farbige (schwarz, blau, rot, grün) Bildmarke 398 44 944



hat die Antragstellerin am 19.05.2004 Löschantrag (S. 125/04) gestellt. Auf die ihm am 14.01.2005 zugegangene Mitteilung nach § 54 Abs. 3 Satz 1 MarkenG hat der Inhaber der angegriffenen Marke dem Löschantrag am 26.01.2005 widersprochen. Er ist der Auffassung, „Oddset“ sei ein unterscheidungskräftiges und nicht beschreibendes, ca. 1990 von ihm entwickeltes Phantasiewort, und auch das Logo habe Unterscheidungskraft. Das OLG München habe dementsprechend mit Urteil vom 20.12.2001, Az: 29 U 3638/01, die von der Antragstellerin zitierte Entscheidung des LG München I vom 04.05.2001 aufgehoben. Auch der Bundesgerichtshof habe dies im Urteil vom 28.10.2004, Az: I ZR 59/02, so gesehen. Wann „Oddset“ eine gebräuchliche Bezeichnung im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG geworden sein solle, habe die Antragstellerin nicht dargelegt. Im englischen Wortschatz komme „oddset“ nicht vor.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 23.05.2006 (zugestellt am 31.05.2006) den Löschantrag zurückgewiesen (Bl. 94 GA).

Die Entscheidung ist u. a. damit begründet, jedenfalls die graphischen Elemente des angegriffenen Zeichens seien unterscheidungskräftig und nicht beschreibend. Eine Behinderungsabsicht bei der Anmeldung sei nicht erkennbar geworden.

Die Antragstellerin hat am 26.06.2006 Beschwerde eingelegt und u. a. vorgetragen, der Inhaber des angegriffenen Zeichens müsse belegen, wer den Begriff „Oddset“ erfunden habe. Insoweit sei er mitwirkungspflichtig. Die Graphik sei werbeüblich, wie zahllose Beispiele (Bl. 75 ff. GA) zeigten. „Oddset“ bezeichne eine Wette mit festen Gewinnquoten und werde mit dieser Bedeutung sogar in Gesetzestexten verwendet. Dies hätten das Bundespatentgericht mit Beschluss vom 27.02.2003, Az: 32 W (pat) 209/02, und das LG München I mit Beschluss vom 04.05.2001, Az: 135 C 550/00, bestätigt.

Der Zusatz „Die Sportwette“ vervollständige den beschreibenden Charakter noch.

Die Antragstellerin beantragt,

die Marke unter Aufhebung des Beschlusses vom 23.05.2006 zu löschen.

Der Inhaber des angegriffenen Zeichens beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er führt dazu ergänzend aus, er habe 1990 den Begriff „Oddset“ entwickelt und dazu ein Logo entworfen. Mehr als ein Jahr vor Einführung des Wettangebots am 01.02.1999 habe man die Marken angemeldet. Damals habe den Begriff niemand verwendet, obwohl private Sportwettenanbieter seit Jahren aktiv gewesen seien. Auch die immer wieder zitierten Gesetze seien erst später erlassen worden. Dabei habe der Gesetzgeber keinen gebräuchlichen Begriff, sondern irrtümlich und ausgehend von einer Monopolstellung die Marke verwendet. Selbst wenn der Gesetzgeber „Oddset“ irrigerweise als generischen Begriff verwendet hätte, hätte dies keinen Einfluss auf die allgemeine Anschauung, zumal die Medien „Oddset“ immer als Produkt eines Anbieters zeigten. „Oddset“ sei kein fremdsprachiger Begriff, da er im Englischen nicht existiere. Selbst bei analysierender Betrachtung fehle ein s aus odds-set, und „set“ habe keine klare Bedeutung.

Wegen sonstiger Einzelheiten sowie zur Ergänzung des Parteivorbringens wird auf die Schriftsätze der Beteiligten nebst Anlagen und auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1) Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig; hat in der Sache aber keinen Erfolg.

Der Antragsgegner hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen (§ 54 Abs. 2 MarkenG).

2) Nach § 50 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 i. V. m. § 54 Abs. 1 MarkenG ist eine Marke nur zu löschen, wenn sie entgegen § 3 oder § 8 MarkenG eingetragen wurde und wenn das Eintragungshindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde besteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Dass schon im Zeitpunkt der Eintragung ein Eintragungshindernis bestand, lässt sich vorliegend nicht feststellen.

Da einem Eintragungsantrag gemäß § 33 Abs. 2 Satz 2 MarkenG stattzugeben ist, wenn dem keine absoluten Eintragungshindernisse entgegenstehen, rechtfertigt nur deren positive Feststellung eine Löschung. Im Zweifel ist zu Gunsten der Marke zu entscheiden.

a) § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schließt Marken von der Eintragung aus, die zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, des Werts, der geographischen Herkunft, Zeit der Herstellung der Waren oder Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale dienen können. Dies ist für Lotterien und Glücksspiele nicht feststellbar, obwohl der Vergleich von Nr. 1 und Nr. 2 des § 8 Abs. 2 MarkenG zeigt, dass anders als beim Schutzhindernis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft nach Nr. 1 die Nr. 2 eine hohe Hürde für die Erlangung des Markenschutzes errichtet. Die Formulierungen in Nr. 2 „*dienen können*“ und „*Bezeichnung sonstiger Merkmale*“ bilden einen sehr weit gefassten Versagungsgrund und stehen damit im Kontrast zu „*jegliche Unterscheidungskraft*“ in Nr. 1. So muss jegliche beschreibende Funktion einer Marke zur Subsumtion unter die zweite Alternative des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG führen (vgl. Sekretaruk, Farben als Marken, 2005, S. 54 Rdn. 96). Damit reicht es aus, wenn nicht unerhebliche Teile des von der Marke angesprochenen Publikums deren beschreibende Bedeutung verstehen.

Rechtlich begründete oder faktische Monopolstellungen sind dabei nicht in der Weise zu berücksichtigen, dass sie das Schutzhindernis ausräumen könnten (BGH GRUR 1995, 732, 734 - Füllkörper; BPatG Beschluss vom 28. Juni 2000, Az: 32 W (pat) 198/01 - Großer Preis von Deutschland; EuGH GRUR Int. 2004, 500 Tz 54 ff. - Postkantoor). § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG soll im Allgemeininteresse verhindern, als Produktmerkmalsbezeichnung geeignete Zeichen einem Unternehmen als Marke zu überlassen.

Bei der Beurteilung des Freihaltungsbedürfnisses spielt es auch keine Rolle, ob es Synonyme gibt, mit denen dieselben Merkmale bezeichnet werden können, oder ob diese Merkmale wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind. Nach Art. 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG muss die Marke zwar, um unter das dort genannte Eintragungshindernis zu fallen, ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die zur Bezeichnung von Merkmalen der betreffenden Dienstleistungen dienen können, doch verlangt dies nicht, dass diese Zeichen oder Angaben die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 500 LS 5, Tz. 57, 102 - Postkantoor).

Der Inhaber der angegriffenen Marke kann sich auch nicht darauf berufen, die beschreibende Verwendung von Oddset sei Dritten gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG unbenommen. § 8 Abs. 2 Nr. 2 und § 23 Nr. 2 MarkenG haben unterschiedliche Regelungsgehalte. § 23 Nr. 2 MarkenG enthält als Vorschrift über die Schranken eines bestehenden Markenschutzes im Sinn von §§ 14 ff. MarkenG lediglich eine zusätzliche Sicherung der Mitbewerber im Verletzungsprozess gegenüber möglicherweise zu Unrecht eingetragenen Marken und damit eine Beschränkung des Markeninhabers im Zivilprozess (vgl. BGH GRUR 1998, 930, 931 - Fläminger). Im Gegensatz dazu soll § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bereits im Registerverfahren Fehlmonopolisierungen verhindern. § 23 MarkenG verhindert keine gründliche und umfassende Prüfung der Schutzhindernisse im Registrierungsverfahren.

Vorliegend ist allerdings nicht feststellbar, dass „Oddset“ bereits im Zeitpunkt der Eintragung ein beschreibender Begriff im englischen oder deutschen Sprachgebrauch war.

Die von der Antragstellerin und von der Markenabteilung herangezogenen Gesetze, die „Oddset“ als generischen Begriff verwenden, wurden erst später erlassen. Die Verwendung des Begriffs „Oddset“ als Synonym für Sportwetten mit festen Quoten durch den Gesetzgeber ist - aber unabhängig davon - kein aussagekräftiges Indiz für ein dahingehendes Verständnis bei zumindest einem relevanten Teil der angesprochenen Verkehrskreise. Dies würde voraussetzen, dass der Gesetzgeber den Begriff „Oddset“ verwendet hätte, um damit einem bereits bestehenden Verkehrsverständnis im Inland Rechnung zu tragen, oder dass die Verwendung in den Gesetzen das Publikumsverständnis dahingehend beeinflusst hätte. Für die Annahme, der Gesetzgeber habe bereits bestehendes inländisches Begriffsverständnis lediglich „festgeschrieben“, liegen keine hinreichenden Anhaltspunkte vor.

Soweit der 32. Senat des Bundespatentgerichts mit Beschluss vom 27.02.2002, Az: 32 W (pat) 209/01, entschieden hat, dass sich der Schutzbereich einer Widerspruchsmarke nicht auf den Wortbestandteil „Oddset“ erstrecken könne, weil „odd“ im Englischen Gewinnchancen bezeichne und mit „set“ feste Gewinnquoten, ist festzustellen, dass es dort um den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ging sowie um die Frage, ob „Oddset“ allein kollisionsbegründend sein kann. Dieser Schutzzumfang konnte im Jahr 2002 durchaus als reduziert gelten; eine Aussage zum Eintragungszeitpunkt der streitgegenständlichen Marke ergibt sich daraus jedoch nicht zwangsläufig. Der 32. Senat hat nur festgestellt, dass ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Kreise den Begriff „Odd set“ als Synonym für Sportwetten bzw. Wetten zu festgesetzten Gewinnquoten verstehe. Den beschreibenden Charakter entnahm er dem damals aktuellen Internet sowie aus einer Pressemitteilung, wonach für Oddset-Wetten in Deutschland ein wachsendes Be-

dürfnis bestand. Des Weiteren zitiert der 32. Senat nur die schon angesprochenen Gesetzestexte.

Die Antragstellerin hat sich im Löschungsantrag zunächst auf diesen Beschluss des 32. Senats gestützt und dazu die dort zitierten Unterlagen beigefügt. Der „*Blickpunkt Bundestag*“ vom Dezember 1999 spricht aber von „*so genannten OddsetWetten*“ (so geschrieben mit Binnenmajuskel). Dies zeigt, dass hier der vom Inhaber des angegriffenen Zeichens vorgegebene Begriff erklärt wurde.

Der 32. Senat hat dementsprechend in der späteren Entscheidung vom 13.12.2006, Az: 32 W (pat) 376/02 - Oddset / Off set, ausgeführt, ob „Oddset“ ein Begriff der englischen Sprache sei, könne dahinstehen, jedenfalls sei er im Deutschen bis zur Einführung der so benannten Sportwette unbekannt gewesen.

Das LG München I spricht in seinem Urteil vom 04.05.2001, Az: 21 O 10859/00, nur davon, dass Wetten mit festgelegten Gewinnquoten in England und Skandinavien eine lange Tradition hätten und mit „Oddset“ bezeichnet würden. Belege hierfür nennt es nicht. Das Landgericht beruft sich allein auf die deutschen Gesetze. Es fällt auf, dass trotz dieser langen Tradition weder das Deutsche Patent- und Markenamt noch die Antragstellerin in der Lage waren, einen zeitlich schon vor dem Anmeldetag existierenden Beleg für diese Benennung vorzulegen. Auch das OLG München hat das Fehlen solcher Nachweise in dem mit Urteil vom 07.12.2001, Az: 29 U 3638/01, abgeschlossenen Verfahren bemängelt, ohne dass dies zu einem Nachweis geführt hätte.

Selbst 2001 hat das OLG München im Urteil vom 20.12.2001, Az: 29 U 3638/01, noch ausgeführt, zu den (potentiellen) Interessenten von Sportwetten gehörten auch die Mitglieder des Senats. Ihnen sei der Begriff „Oddset“ aus der Rundfunkwerbung geläufig. Dass es sich dabei um einen beschreibenden Begriff, der aus dem Ausland stamme und dort als Synonym für Sportwetten mit festen Gewinnquoten gebraucht werde, handeln solle, sei ihnen jedoch nicht bekannt. Vielmehr

hätten sie den Begriff als Phantasiebezeichnung aufgefasst, unter der die beworbenen Sportwetten liefen.

Nach der Lebenserfahrung könne zwar davon ausgegangen werden, dass das Verkehrsverständnis von (ursprünglich) nicht dem deutschen Wortschatz angehörenden Begriffen durch das Verständnis im Ausland beeinflusst werden könne, wenn die Herkunft des Begriffes bekannt sei. Inwieweit dies bei „Oddset“ (was bestritten und nicht belegt sei) der Fall sei, lasse sich nicht verlässlich beurteilen. Umstände, aus denen hierauf mit der erforderlichen Gewissheit geschlossen werden könnte (grenzüberschreitende Werbung; zu unterstellende Kenntnis bei Urlaubs- oder sonstigen Auslandsaufenthalten), seien weder dargetan noch ersichtlich.

Auch zum Umfang der Benutzung des Begriffs „Oddset“ im Inland, die geeignet gewesen wäre, ein beschreibendes Verständnis zu vermitteln, fehle es - wie im Termin erörtert - an aussagekräftigen Angaben. Die Klägerin (des Verfahrens vor dem OLG München) habe ihren Vortrag (Schriftsatz vom 23.10.2001), wonach sie selbst das Zeichen „Odd Set“ über einen längeren Zeitraum hin verwendet habe, dahingehend richtig gestellt, dass unter der Bezeichnung nicht über mehrere Jahre Sportwetten angeboten worden seien (Schriftsatz vom 07.12.2001). In welchem Zeitraum und in welchem Umfang sie „Odd Set“ verwendet habe, sei damit nicht dargetan. Auch sei zu berücksichtigen, dass zwischen Anbietern von Oddset-Wetten und dem Deutschen Toto- und Lotto-Block eine Zusammenarbeit bestehe. Auch allgemein zugängliche Informationen (Internet-Inhalte, Pressemitteilung der Bayerischen Staatskanzlei, Information im Internet, Anzeige für den Verkauf eines Oddset-Sportwettensystems, Pressebericht „*Oddset-Wetten bereitet Galopprennsport Probleme*“) gäben keinen verlässlichen Aufschluss darüber, ob und inwieweit diese das Verständnis des Begriffs „Oddset“ im Sinn einer beschreibenden Angabe beeinflusst hätten.

Ob und inwieweit die Oddset-Marken zu Recht eingetragen wurden, bedurfte im Verfahren vor dem OLG München keiner Erörterung, da die in diesem Zusam-

menhang angesprochenen Fragen für die Ermittlung der im Rahmen des § 3 Satz 1 UWG maßgeblichen Verkehrsauffassung ohne Bedeutung sind.

Der Bundesgerichtshof hat in der nachfolgenden Nur-bei-Lotto-Entscheidung (GRUR 2005, 176) im Jahr 2004 auf den Kontext „*Oddset, die Sportwette mit festen Quoten, nur bei Lotto*“ abgestellt und dazu ausgeführt, es komme nicht darauf an, ob und in welchem Umfang den angesprochenen Kreisen geläufig sei, was „Oddset“ bezeichne. Entscheidend sei vielmehr, dass in dem Werbespruch im Gesamtzusammenhang, in dem der Begriff in der dort angegriffenen Werbung stehe, „Oddset“ nicht als Marke erkennbar sei.

Selbst die Antragstellerin geht in ihrem Schriftsatz vom 08.02.2005 davon aus, der Begriff „Oddset-Wette“ sei in den letzten Jahren zu einem Synonym für Sportwetten mit festgesetzten Quoten geworden. Auch wenn es sich dabei um eine relativ neue Wortkreation handle, habe er sich schnell zu einem feststehenden Gesamtzeichen mit diesem Bedeutungsinhalt entwickelt. Dass „Oddset“ zum englischen Sprachschatz gehöre, sei nie behauptet worden, sondern nur, dass der Begriff aus dem Englischen stamme. Dies zeigt, dass ein Nachweis für eine beschreibende Bedeutung im Zeitpunkt der Eintragung unmöglich ist.

Auch soweit die Antragstellerin vorträgt, die Anmeldung sei in Behinderungsabsicht, also bösgläubig, erfolgt, und dies damit belegt, zum Zeitpunkt der Markenmeldung 1998/1999 hätten bereits diverse Veranstalter unter der Bezeichnung „Oddset“ entsprechende Wetten angeboten, gibt sie keine konkreten Anbieter an.

b) Dem angegriffenen Zeichen fehlte damit im Zeitpunkt der Eintragung auch nicht die Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung als Unterscheidungsmittel für die erfassten Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen. Hat eine Marke keinen für die fraglichen Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt und handelt es sich bei ihr auch nicht um einen gebräuchlichen Begriff, den die Verbraucher stets nur als solchen und nicht als Unterscheidungsmittel verstehen, so fehlt ihr nicht jegliche Unterscheidungseignung (vgl. BGH BIPMZ 2002, 85 - Individuelle; GRUR 1999, 1093 - For You; GRUR 1999, 1089, 1091 - Yes). Dass „Oddset“ jedenfalls im Zeitpunkt der Eintragung nicht beschreibend war, wurde bereits unter a) dargestellt. Die Ausführungen dort zur Verwendung des Wortes zeigen auch, dass „Oddset“ kein gebräuchlicher Begriff im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG war. Dies ist ja nicht abstrakt zu beurteilen, sondern im Spiegel der Anschauung der maßgeblichen Verbraucherkreise, welche die tatsächlichen Verhältnisse auf dem Markt in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beeinflussen.

Unterscheidungskraft setzt auch nicht voraus, dass ein Zeichen originell oder phantasievoll ist.

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass sich die insoweit einschlägigen Waren und Dienstleistungen an breite Verbraucherkreise richten, die im Allgemeinen wenig Neigung zu vertieften Überlegungen zeigen. Sie verstehen „Oddset“ in ausreichendem Maße als Herkunftshinweis.

c) Auch der graphischen Darstellung kann das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die betroffenen Dienstleistungen nicht abgesprochen werden. Ein Freihaltungsbedürfnis zugunsten der Mitbewerber i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht daran nicht.

Im Gegensatz zur Auffassung der Antragstellerin ist der Senat der Auffassung, dass es sich bei der Marke in der konkret beanspruchten Form um mehr als nur eine vorrangig der Aufmerksamkeitssteigerung dienende Ausgestaltung eines schutzunfähigen Wortbestandteils handelt.

Die Graphik wäre selbst wenn man darin eine Krone erkennen wollte, nicht üblich und hätte in Verbindung mit den Wortbestandteilen nicht nur einen rein illustrativen Charakter. Die konkrete Darstellung mit den verschiedenen Farben in Verbindung mit der Anordnung der Wortbestandteile zeigt individualisierende Züge, die der Gesamtdarstellung eine hinreichend eigenständige und herkunftshinweisende Bedeutung verleihen. Das graphische Element ist selbst bei dem von der Antragstellerin unterstellten Verständnis als stilisierte Krone nicht Freihaltungsbedürftig. Farb- und Formgebung sind dafür zu eigentümlich.

d) Zutreffend hat die Markenabteilung ausgeführt, eine Behinderungsabsicht bei der Anmeldung der angegriffenen Marke sei nicht erkennbar geworden. Auch im Beschwerdeverfahren sind keine neuen Tatsachen bekannt geworden, die diese Einschätzung erschüttern können.

3) Billigkeitsgründe, die für eine Kostenauflegung sprechen, sind nicht ersichtlich (§ 71 Abs. 1 MarkenG), obwohl ein Antragsteller im Lösungsverfahren Beteiligter in einem kontradiktorischen Verfahren mit entsprechenden Rechten und Pflichten ist (BGH GRUR 1977, 664 - Churrasco).

4) Rechtsbeschwerde wird nicht zugelassen; insbesondere bedürfen keine rechtlichen Fragen von grundsätzlicher Bedeutung einer höchstrichterlichen Klärung (§ 83 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 574 ZPO).

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Cl